



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Aleksandra Sawicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A.G. i E.J.**

przeciwko **P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie**

o ochronę praw do znaków towarowych

1. oddała powództwo;

2. zasądza od A.G. i E.J. – solidarnie – na rzecz P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie kwotę 3.377 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu powództwa - 24 lutego 2020 r. – A.G. i E.J. wspólnicy spółki cywilnej O. w Strzelinie domagali się:

1. zakazania P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przywozu lub wywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług, używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie oraz używania oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/ WE w zakresie wyrobów optycznych pod oznaczeniem opatrzonych oznaczeniem PRIME, podobnego do znaku towarowego PRIME by moonlight: zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM 012702511; (**art. 9 ust. 3 lit. b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. – [DALEJ „ROZPORZĄDZENIE”]**)
2. zakazania pozwanej używania oznaczenia PRIME podobnego do znaku towarowego PRIME by moonlight zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM 012702511; jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw (nr KRS 0000124479); - (**art. 9 ust. 3 lit. d ROZPORZĄDZENIA**)
3. nakazania pozwanej usunięcia skutków naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich znajdujących się w obrocie etykiet i opakowań, opraw okularowych z oznaczeniem PRIME, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;
4. nakazania pozwanej opublikowania całości orzeczenia w języku polskim i angielskim w branżowym piśmie (...) (wydawca: (...) s.c. z siedzibą w W.) oraz dzienniku (...) (wydawca (...) S.A. z siedzibą w W.) w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia; a w przypadku nieopublikowania powyższego ogłoszenia w wyżej wskazanym terminie - o upoważnienie powodów do opublikowania ogłoszenia na koszt pozwanej;
5. nakazania pozwanej opublikowania całości orzeczenia w języku polskim i angielskim na stronie www. (...)t.pl oraz na stronie www. (...)com, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i wyświetlanie jej przez okres 1 miesiąca;
6. zasądzenia od pozwanej zwrotu kosztów procesu. (k.3-39, 284-358)

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wnosila o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powodów na jej rzecz kosztów postępowania. Zarzuciła powodom niewłaściwe sformułowanie i nieudowodnienie roszczeń. Zaprzeczała naruszeniu prawa do unijnego znaku towarowego **PRIME by moonlight** przedstawiając obszerną argumentację prawną, którą Sąd zgodził się orzekając o oddaleniu powództwa . (k.129-168)

Sąd ustalił:

A.G. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz E.J. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej są wspólnikami spółki cywilnej O. w Strzelinie. (dowód: wypis z CEiDG k.18, 19) Spółka rozpoczęła działalność 1990 r., a od 1995 r. dystrybuje kolekcje: Prime by moonlight, Moonlight, Prime, Sukcess, Sonata i Optic Union. (bezsporne)

Powodowie są uprawnieni do słowno-graficznego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 012702511, chronionego od 18 marca 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (urządzenia, przyrządu i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, części do okularów, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, nakładki do okularów, łańcuszki i sznurki do okularów, lornetki, lunety, lupy, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie) oraz 35. (usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu następujących towarów: urządzenia, przyrządy i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, części do okularów, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, nakładki do okularów, łańcuszki i sznurki do okularów, lornetki, lunety, lupy). (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.23-25)

Oprawy okularowe wprowadzane przez powodów na rynek i ich opakowania są oznaczane tym znakiem towarowym. Powodowie uczestniczyli w 2018 r. w targach dla profesjonalistów działających w branży optycznej używając oznaczenia (dowód: fotografie k.33-36)

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie prowadzi od 2002 r. działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. (dowód: wyciąg KRS k.14-17) Pozwana jest uprawniona do słowno-graficznego znaku

P R I M E

towarowego: **E Y E W E A R** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 314607 dla towarów w klasie 9. i usług branży optycznej w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej; słowno-



graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 298654 dla towarów w i usług klasach 9. i 44. oraz słowno-graficznego znaku towarowego

P R I M E

V I S I O P O L S K A zarejestrowanego pod nr 312084 dla towarów i usług w klasach 9., 35.

i 40. klasyfikacji nicejskiej. Jej znak towarowy **PRIME** R.295922 został ostatecznie unieważniony. (dowód: wydruk z bazy UPRP k.29-32)

Pozwana prowadzi działalność na rynku soczewek okularowych oraz szkielek okularowych. W celu promocji i reklamy, a także oznaczania swoich towarów posługuje się oznaczeniem



oraz **PRIME VISIO POLSKA**, którego od 2017 r. używa w firmie spółki.



W 2018 r. używała w obrocie, w działaniach reklamowych znaku

EYEWEAR

(dowód: fotografie i wydruki ze strony internetowej k.291-309)

Słowo „prime” pochodzi z języka angielskiego i oznacza: *pierwszy, pierwszorzędny, najlepszego gatunku, wyborny*. (dowód: wielki słownik angielsko-polski P.W. k.170-171) Ma więc charakter superlatywny, wartościujący, wskazujący na wysoką jakość oferowanych towarów i usług. (ocena normatywna) Stanowi ono element licznych zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń używanych na rynku dla różnych towarów i usług. (dowód: wydruki z bazy EUIPO k.176-239)

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.* s, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.* Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. *SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *V.*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją

inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1¹ stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Występując na drogę sądową w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej należy sformułować roszczenia w sposób konkretny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i nadający się do egzekucji. Z żądanych nakazów i zakazów musi jasno wynikać treść obowiązków jakie mają zostać nałożone na pozwanego. Powinny one odpowiadać sposobowi jego działania stanowiącego naruszenie i mieścić się w granicach wyznaczonych powołanymi przepisami. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.06.2011 r., I CSK 581/10) W odniesieniu do sporów dotyczących znaków towarowych, poza renomowanymi, sankcje powinny określać także towary i/lub usługi, których dotyczą zakazy/nakazy. Ich podstawa prawna nie stanowi natomiast elementu roszczeń.

Powództwo w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej podlega badaniu z punktu widzenia prawidłowości jego sformułowania, o czym stanowi art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Już na wstępnym etapie postępowania – badania warunków formalnych – należy zwrócić powodowi uwagę na dostrzeżone nieprawidłowości wyciągając konsekwencje z ich nieusunięcia w postaci zwrotu pozwu.

Stwierdzając nieprawidłowości w sformułowaniu powództwa A.G. i E.J. Sąd wielokrotnie zwracał na nie uwagę pełnomocnikowi powodów, dokonana przezeń zmiana w żadnym razie nie czyniła jednak zadość wymogom art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Zarzucał to także pełnomocnik pozwanej. Powództwo w ostatecznej postaci było sformułowane w sposób niepoprawny językowo, w wielu elementach niezrozumiale i wewnętrznie sprzecznie. Już z tej przyczyny nie nadawało się do uwzględnienia. Jakkolwiek sąd jest uprawniony do sformułowania sankcji naruszenia w sposób odmienny od treści powództwa, mieszczący się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c., to w żadnym razie nie może wyręczać w tym powoda, szczególnie gdy jest on zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika (działanie przez sąd z urzędu byłoby sprzeczne z zasadą równowagi procesowej stron).

A.G. i E.J. i są współuprawnieni do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej

znaku towarowego  nr 012702511, m.in. dla wyrobów optycznych,

okularów, oprawek do okularów, szkieł i soczewek kontaktowych. Znak jest zarejestrowany jako słowno-graficzny. Wyeksponowano w nim słowo „prime”, nie oznacza to jednak, że ma ono charakter dystynktywny, przeciwnie, stanowi jedynie podkreślenie pochodzenia naj-lepszych towarów od „moonlight”. Sformułowanie „prime by moonlight” musi być czytane jako całość. Nie bez znaczenia dla konsumenta są także elementy graficzne: układ, czcionka i kolorystyka.

Powodowie nie wykazali w tym postępowaniu, że w efekcie intensywnego używania, element „prime” zyskał wtórną zdolność odróżniającą, co więcej, nie przedstawili jakichkolwiek dowodów

rzeczywistego używania znaku  mogących stanowić podstawę czynienia przez Sąd ustaleń dotyczących jego rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów.

Sąd podziela stanowisko pozwanej, że powodowie nie mogą skutecznie żądać wyłączności używania dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej słowa „prime”. Zgłaszając do rejestracji znak „prime by moonlight” musieli mieć świadomość, że słowo „prime” jest odbierane przez potencjalnych nabywców ich towarów i usług jako opisowe, a nie dystynktywne. Ze względu na jego opisowość i charakter superlatywny (w sensie reklamowym) z oznaczenia „prime” mogą – bez ograniczeń - korzystać wszyscy uczestnicy gry rynkowej dla podkreślenia wartości, wysokiej jakości lub wyjątkowości ich oferty. Nabywcy okularów, opraw lub soczewek w krajach Unii Europejskiej nie potraktują więc jako marki słowa **prime**, ale **prime by moonlight**.





Przeciwstawiane znaki porównuje się całościowo, w ich postaci zarejestrowanej z pominięciem elementów niedystynktywnych. W świetle obowiązującego prawa (zarówno unijnego jak i krajowego) oraz zgodnie z utrwaloną praktyką rejestracji znaków towarowych uznaje się, że słowo „prime” nie ma samo w sobie zdolności odróżniającej i nie mogłoby być zastrzeżone jako słowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiębiorcy. Słowo „prime” w języku angielskim określa wysoką jakość, klasę np. towaru, podkreśla więc jego atrakcyjność. Pomimo że jest to oznaczenie obcojęzyczne, może być ono uznane za opisowe w języku polskim, gdyż dla odbiorcy jest zrozumiałe, wystarczająco dobrze znane jako używane przez różnych przedsiębiorców dla ich towarów lub usług. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.06.2011 r., I CSK 581/10) W tym przypadku, słowo „prime” niewątpliwie kojarzy się z polskim słowem „prima”. (k.173-174) Z tej przyczyny nie są rejestrowane słowne, a często także słowno-graficzne znaki towarowe PRIME. (k.241-245)

Zgodnie z akceptowanym przez Sąd poglądem doktryny, ustalenie cech wspólnych znaku towarowego i spornego oznaczenia nie może prowadzić do wyróżnienia tych elementów znaku, które są pozbawione możliwości realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy przeciwstawić sobie znak towarowy



oraz oznaczenia **PRIME VISIO POLSKA** (firma pozwanej spółki) i słowno-graficzne znaki towarowe:

Jakkolwiek wszystkie one mają element PRIME, to jako opisowy nie może on być uznany za kolizyjny, prowadząc do stwierdzenia naruszenia przez pozwaną prawa wyłącznego powodów. Odmienne, pozostałe elementy słowne oraz grafika (czcionka, kolorystyka, układ) sprawiają, że należycie rozsądny i uważny konsument nie będzie kojarzył oznaczenia i znaków towarowych pozwanej z wcześniejszym znakiem towarowym powodów. Osoby zainteresowane nabyciem okularów, opraw okularowych, a szczególnie profesjonalni nabywcy szkielek lub soczewek kontaktowych nie będą kierowały się słowem „prime” lecz właśnie pozostałymi elementami słownymi i graficznymi znaków towarowych stron: „by moonlight” oraz „VISIO POLSKA”, „PE”, „PE EYEWEAR” i „EYEWEAR”. To te elementy umożliwiają odróżnianie znaków stron. **Zarzuty A.G. i E.J. oraz oparte na nich roszczenia należy zatem uznać za nieuzasadnione.**

W zakresie roszczeń zakazowych (z pkt 1. i 2.) powództwo podlegało oddaleniu także z tej przyczyny, że A.G. i E.J. i nie dowiedli aktualności naruszenia w odniesieniu do wskazanych towarów (wyrobów optycznych) i nieokreślonych bliżej usług. Wydruki ze strony internetowej pozwanej zawierają treści archiwalne oraz fotografie wykonane na targach w 2018 r. Niesporne jest tylko używanie słowa „prime” w firmie pozwanej spółki.

W zakresie roszczenia z pkt 3. brak dowodów na to, że objęte nim towary i materiały znajdują się faktycznie w obrocie, a zatem istnieje stan naruszenia, którego skutki powinny być w taki sposób usunięte. Nie ma także uzasadnienia dla wybranej formy publikacji orzeczenia.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną,

która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawień w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także rodzaj i zawartość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości.